CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
G. PITRUZZELLA
van 5 mei 2022 [1]

Zaak C-256/21

KP
tegen
TV,
Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

[verzoek van het Oberlandesgericht München (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Beieren, München, Duitsland) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Uniemerk (APFELZÜGE) – Geschillen voor de nationale rechter – Bevoegdheid van rechtbanken voor het Uniemerk – Vordering wegens inbreuk – Reconventionele vordering – Intrekking van de vordering wegens inbreuk”

I. Inleiding

1. Dit verzoek van het Oberlandesgericht München (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Beieren, München, Duitsland) om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 124, onder a) en d), en artikel 128 van verordening (EU) 2017/1001 [2].

2. Het is ingediend in het kader van een geding dat KP heeft ingeleid tegen TV en de Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (gemeente Bodman-Ludwigshafen) waarin een vordering wegens inbreuk op een Uniewoordmerk en een reconventionele vordering tot nietigverklaring van dit merk aan de orde zijn.

3. De verwijzende rechter verzoekt het Hof in wezen om vast te stellen of een rechtbank voor het Uniemerk nog bevoegd is om uitspraak te doen over de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk nadat de houder daarvan de oorspronkelijke hoofdvordering wegens inbreuk heeft ingetrokken.

[1] Oorspronkelijke taal: Italiaans.

[2] Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).

II. Toepasselijke bepalingen

A. Unierecht

4. In de overwegingen 31, 32 en 33 van verordening 2017/1001 staat te lezen:

„(31) Om de Uniemerken te beschermen, wijzen de lidstaten in overeenstemming met hun nationale stelsel een zo beperkt mogelijk aantal nationale gerechten van eerste en tweede aanleg aan met bevoegdheid ter zake van inbreuk op en geldigheid van het Uniemerk.

(32) Het is van wezenlijk belang dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op Uniemerken rechtsgevolgen voor de gehele Unie hebben, zijnde het enige middel om tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties en het Bureau en aantastingen van het eenheidskarakter van het Uniemerk te voorkomen. […]

(33) Voorkomen moet worden dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een Uniemerk en parallelle nationale merken. Wanneer de vorderingen in dezelfde lidstaat worden ingesteld, moeten de middelen daartoe worden gezocht in de nationale procedurevoorschriften, die door de onderhavige verordening onverlet worden gelaten, terwijl het, wanneer de vorderingen in verschillende lidstaten worden ingesteld, nuttig lijkt zich te laten leiden door de bepalingen over aanhangigheid en samenhang in verordening (EU) nr. 1215/2012[3]."

5. Artikel 1, lid 2, van deze verordening bepaalt:

„Het Uniemerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Unie. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Unie mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt."

6. Volgens artikel 6 van die verordening wordt het Uniemerk verkregen door inschrijving.

7. Artikel 59, lid 1, onder a), van deze verordening bepaalt het volgende:

„Het Uniemerk wordt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer

a) het is ingeschreven in strijd met artikel 7;

[…]"

8. In afdeling 5 („Procedure voor het bureau inzake vervallenverklaring of nietigverklaring") van hoofdstuk VI van die verordening bepaalt artikel 63, lid 3, het volgende:

„Een vordering tot vervallen- of nietigverklaring is niet ontvankelijk wanneer op een vordering met hetzelfde voorwerp en op dezelfde grond en aangaande dezelfde partijen door het Bureau of

[3] Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2012, L 351, blz. 1).

door een rechtbank voor het Uniemerk als bedoeld in artikel 123 bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing uitspraak ten gronde is gedaan."

9. Artikel 123, lid 1, van verordening 2017/1001 bepaalt:

„De lidstaten wijzen op hun grondgebied een zo gering mogelijk aantal nationale rechterlijke instanties van eerste en tweede aanleg aan, die de hun bij deze verordening opgedragen taken vervullen."

10. Artikel 124, onder a) en b), van verordening 2017/1001 luidt als volgt:

„De rechtbanken voor het Uniemerk hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van:

a) alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en – indien naar nationaal recht toegestaan – dreigende inbreuk op Uniemerken;

[…]

d) reconventionele vorderingen tot vervallenverklaring of nietigverklaring van het Uniemerk, als bedoeld in artikel 128."

11. In artikel 127, lid 1, van deze verordening wordt bepaald:

„De rechtbanken voor het Uniemerk beschouwen het Uniemerk als geldig, tenzij dit door de verweerder bij een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring wordt bestreden."

12. Artikel 128 van verordening 2017/1001 luidt:

„1. De reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring kan slechts steunen op de in deze verordening genoemde gronden voor vervallen- of nietigverklaring.

2. Een rechtbank voor het Uniemerk verwerpt een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring indien op een vordering met hetzelfde voorwerp en op dezelfde grond al door het Bureau tussen dezelfde partijen een onherroepelijke beslissing is gegeven.

[…]

4. De rechtbank voor het Uniemerk waarbij een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring van een Uniemerk is ingesteld, gaat niet over tot het onderzoek van de reconventionele vordering voordat de belanghebbende partij of de rechtbank het Bureau in kennis heeft gesteld van de datum van instelling van de reconventionele vordering. Het Bureau maakt hiervan melding in het register. Indien reeds bij het Bureau een vordering tot vervallen- of nietigverklaring van het Uniemerk was ingesteld alvorens de reconventionele vordering werd ingesteld, wordt de rechtbank door het Bureau hiervan in kennis gesteld en wordt de procedure overeenkomstig artikel 132, lid 1, geschorst totdat de beslissing over de vordering in kracht van gewijsde is gegaan of de vordering is ingetrokken.

[…]

6. Wanneer een rechtbank voor het Uniemerk een in kracht van gewijsde gegane beslissing over een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring van het Uniemerk heeft gewezen, wordt door de rechtbank of door een partij in de nationale procedure onverwijld een afschrift van de beslissing aan het Bureau toegezonden. Het Bureau of een andere belanghebbende partij kan verzoeken om informatie over de toezending. Het Bureau vermeldt de beslissing in het register en neemt de nodige maatregelen om zich te voegen naar het dictum.

7. Indien bij een rechtbank voor het Uniemerk een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring wordt ingesteld, kan zij, de andere partijen gehoord, de procedure schorsen op verzoek van de houder van het Uniemerk en de verweerder uitnodigen om binnen een door haar te bepalen termijn bij het Bureau een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring in te stellen. Indien deze vordering niet binnen de bepaalde termijn wordt ingesteld, wordt de procedure voortgezet; de reconventionele vordering wordt dan als ingetrokken beschouwd. Artikel 132, lid 3, is van toepassing."

13. In artikel 129 van die verordening, met als opschrift „Toepasselijk recht", is bepaald:

„1. De rechtbanken voor het Uniemerk passen de bepalingen van deze verordening toe.

2. Op alle niet bij deze verordening geregelde merkenkwesties past de bevoegde rechtbank voor het Uniemerk het toepasselijke nationale recht toe.

3. Tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, past een rechtbank voor het Uniemerk het procesrecht toe dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is."

14. Artikel 132 van deze verordening luidt:

„1. Indien bij een rechtbank voor het Uniemerk een in artikel 124 bedoelde vordering – anders dan een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk – is ingesteld en de geldigheid van het Uniemerk al voor een andere rechtbank voor het Uniemerk bij een reconventionele vordering wordt betwist of bij het Bureau al een vordering tot vervallen- of nietigverklaring is ingesteld, schorst die rechtbank ambtshalve, de partijen gehoord, de procedure, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten.

2. Indien bij het Bureau een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring is ingesteld en de geldigheid van het Uniemerk al bij een reconventionele vordering voor een rechtbank voor het Uniemerk wordt aangevochten, schorst het Bureau ambtshalve, de partijen gehoord, of op verzoek van een partij en nadat de andere partijen zijn gehoord, de procedure, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten. Indien evenwel een van de partijen in de procedure voor de rechtbank voor het Uniemerk daarom verzoekt, kan de rechtbank, nadat de andere partijen zijn gehoord, de procedure schorsen. In dat geval zet het Bureau de procedure voort.

3. Indien de rechtbank voor het Uniemerk de procedure schorst, kan zij voorlopige en beschermende maatregelen bevelen voor de duur van de schorsing."

B. Duits recht

15. Volgens § 33, lid 1, van de Zivilprozessordnung (Duits wetboek van burgerlijke rechtsvordering; hierna: „ZPO"), kan bij de rechter bij wie een vordering is aangebracht een reconventionele vordering worden ingediend indien het voorwerp van de reconventionele vordering verband houdt met het voorwerp van de hoofdvordering of de daartegen aangevoerde middelen.

16. § 261 ZPO, met als opschrift „Aanhangigheid", bepaalt in lid 3, punt 2, dat de bevoegdheid van een aangezochte rechter niet wordt aangetast door een wijziging van de aan die bevoegdheid ten grondslag liggende omstandigheden.

III. Feiten, hoofdgeding en prejudiciële vraag

17. KP is houder van het Uniewoordmerk APFELZÜGLE, dat op 19 oktober 2017 is geregistreerd voor diensten van de klassen 35, 41 en 43 [4] van de Overeenkomst van Nice van 1957 betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken [5] (hierna: „Overeenkomst van Nice"). Vast staat dat het begrip „Apfelzügle" duidt op een span van meerdere door een tractor voortgetrokken aanhangers, dat bestemd is voor de appeloogst.

18. Op 26 september 2018 hebben TV en de Gemeinde Bodman-Ludwigshafen beide op hun respectieve Facebookpagina's reclame gemaakt voor het plukken en proeven van verse appels in het kader van een rit met de Apfelzügle.

19. Daarom heeft KP bij het Landgericht München (rechter in eerste aanleg van de deelstaat Beieren, München, Duitsland) een vordering wegens merkinbreuk ingesteld, en daarbij verzocht TV en de Gemeinde Bodman-Ludwigshafen te verbieden het merk „Apfelzügle" voor de door dat merk aangeduide diensten te gebruiken. Verweerders hebben bij die rechter reconventionele vorderingen tot nietigverklaring van het merk van KP ingesteld.

20. Tijdens de mondelinge behandeling voor het Landgericht München heeft KP haar vordering wegens inbreuk ingetrokken. Ondanks deze intrekking hebben TV en de Gemeinde Bodman-Ludwigshafen hun reconventionele vorderingen gehandhaafd.

21. Het Landgericht München achtte de reconventionele vorderingen ontvankelijk en heeft bij vonnis van 10 maart 2020 het litigieuze merk alleen voor de onder klasse 41 vallende diensten nietig verklaard, en de vorderingen van de verweerders voor het overige afgewezen.

22. De Gemeinde Bodman-Ludwigshafen heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht München, en daarbij opnieuw verzocht de reconventionele vorderingen tot nietigverklaring ook toe te wijzen met betrekking tot de diensten die onder de klassen 35 en 43 van de Overeenkomst van Nice vallen.

[4] In het bijzonder betrof het betrokken merk de volgende diensten:
Klasse 35: Samenstellen van goederen op het gebied van voedings- en genotmiddelen, met name de exploitatie van een boerderijwinkel met verkoop van regionale, ambachtelijk bereide voedingsmiddelen en/of dranken.
Klasse 41: Ontspanning; culturele activiteiten; het organiseren en houden van informatiebijeenkomsten op het gebied van de kleinschalige landbouw.
Klasse 43: Verschaffing van voedsel en drank, tijdelijke huisvesting; restauratie; catering.

[5] Overeenkomst van Nice, die door de diplomatieke conferentie van Nice is aangenomen op 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd (*United Nations Treaty Series*, deel 1154, nr. I 18200, blz. 89).

23. Het Oberlandesgericht München verklaart in de verwijzingsbeslissing dat eerst moet worden beoordeeld of de door verweerders na de intrekking van de hoofdvordering ingediende reconventionele vorderingen ontvankelijk zijn, en wijst er daarbij op dat hij ten aanzien van dit punt niet gebonden is aan het vonnis van de rechter in eerste aanleg.

24. Dienaangaande merkt de verwijzende rechter op dat volgens de heersende opvatting in Duitsland op een zaak als de onderhavige niet verordening 2017/1001 moet worden toegepast, maar – krachtens de verwijzing in artikel 129, lid 3, van verordening 2017/1001 – Duits burgerlijk procesrecht. In het bijzonder is § 261, lid 3, punt 2, ZPO van toepassing, waaruit volgt dat de bevoegdheid van de rechtbank voor het Uniemerk ten aanzien van de reconventionele vordering tot nietigverklaring losstaat van het resultaat van de vordering wegens inbreuk, en dus niet komt te vervallen indien deze laatstgenoemde vordering wordt ingetrokken.

25. De verwijzende rechter heeft twijfels over deze oplossing, en merkt op:

i) dat de registratie van een Uniemerk een handeling is van een agentschap van de Unie – het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (hierna: „Bureau") –, en de nationale rechters niet bevoegd zijn om dergelijke handelingen nietig te verklaren, behoudens uitdrukkelijk vastgestelde uitzonderingen;

ii) dat artikel 63, lid 1, van verordening 2017/1001 een bevoegdheid op dit gebied om die reden „primair" aan het Bureau toekent;

iii) dat de bevoegdheid van de nationale rechtbank om de geldigheid van het merk te beoordelen daarentegen een in artikel 124, onder d), van verordening 2017/1001 vastgestelde uitzondering is, die uitsluitend geldt wanneer een reconventionele vordering wordt ingediend, en wordt gerechtvaardigd door de noodzaak de verweerder tegen wie een vordering wegens inbreuk is ingesteld in dezelfde procedure een verweermiddel te bieden;

iv) dat het feit dat het Bureau een primaire bevoegdheid heeft bovendien blijkt uit artikel 128, lid 7, van verordening 2017/1001, waarin is bepaald dat de merkhouder kan bewerkstelligen dat de beslissing over de vordering tot nietigverklaring niet door de nationale rechtbank wordt onderzocht, maar in het kader van een procedure bij het Bureau.

26. Gelet op het voorgaande kan een rechtbank voor het Uniemerk volgens het Oberlandesgericht München niet beslissen op een reconventionele vordering tot nietigverklaring van een Uniemerk als bedoeld in artikel 128 van verordening 2017/1001 indien de vordering wegens inbreuk naar aanleiding waarvan de reconventionele vordering is ingesteld, is ingetrokken, aangezien het niet langer nodig is om de verweerder een dergelijk verweermiddel te bieden. Dit is overigens een conclusie die uit verordening 2017/1001 zelf kan worden afgeleid, zodat de verwijzing naar de nationale regeling niet ter zake doet.

27. De verwijzende rechter meent dat deze uitlegging wordt bevestigd door het arrest van 19 oktober 2017, Raimund[6] (hierna: „arrest Raimund"), waarin is geoordeeld dat de reconventionele vordering tot nietigheid vóór de vordering wegens inbreuk moet worden beoordeeld. Volgens deze uitlegging wordt op de verweerder die een reconventionele vordering instelt geen te zware en onevenredige last gelegd, aangezien hij hoe dan ook de mogelijkheid heeft om een vordering in te stellen op grond van artikel 63 van verordening 2017/1001.

[6] C-425/16, EU:C:2017:776.

28. In deze omstandigheden heeft het Oberlandesgericht München de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

„Moeten artikel 124, onder d), en artikel 128 van verordening […] 2017/1001 aldus worden uitgelegd dat de rechtbank voor het Uniemerk nog bevoegd is om uitspraak te doen over een reconventionele vordering in de zin van artikel 128 van verordening 2017/1001, strekkende tot nietigverklaring van een Uniemerk, nadat de op dat Uniemerk gebaseerde vordering wegens inbreuk in de zin van artikel 124, onder a), van deze verordening effectief is ingetrokken?"

IV. Procedure bij het Hof en samenvatting van de opmerkingen van partijen

29. In de onderhavige procedure zijn overeenkomstig artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie schriftelijke opmerkingen ingediend door de Gemeinde Bodman-Ludwigshafen en de Europese Commissie.

30. Volgens de Gemeinde Bodman-Ludwigshafen moet de reconventionele vordering worden beschouwd als een zelfstandig beroep ten opzichte van de vordering wegens inbreuk en moet, aangezien de verordening geen specifieke bepalingen bevat die de onderhavige zaak regelen, Duits burgerlijk procesrecht worden toegepast, waarin is bepaald dat de bevoegdheid van een aangezochte rechter niet wordt aangetast door een wijziging van de omstandigheden waarop die bevoegdheid is gebaseerd. Daarom geeft die gemeente in overweging de prejudiciële vraag bevestigend te beantwoorden.

31. De Commissie sluit daarentegen uit dat de nationale rechter nog bevoegd is om uitspraak te doen over de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk nadat de hoofdvordering wegens inbreuk effectief is ingetrokken. Ter staving van die conclusie gaat zij met name in op het accessoire karakter van de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk: dit betreft een verweermiddel van de verweerder dat uitsluitend kan worden ingeroepen in het kader van een vordering wegens inbreuk en noodzakelijkerwijs afhangt van het bestaan van deze laatste vordering en dus niet op zichzelf kan worden beschouwd.

V. Juridische analyse

32. Met de prejudiciële vraag wenst het Oberlandesgericht München van het Hof te vernemen of een rechtbank voor het Uniemerk op grond van verordening 2017/1001 nog bevoegd is om uitspraak te doen over een reconventionele vordering van de verweerder tegen wie een vordering wegens inbreuk is ingesteld strekkende tot nietigverklaring van een Uniemerk, nadat die vordering wegens inbreuk effectief is ingetrokken.

A. Reconventionele vordering tot nietigverklaring in het stelsel van verordening 2017/1001

33. Alvorens de vraag van de verwijzende rechter over de bevoegdheid te onderzoeken, moet het begrip „reconventionele vordering" worden uitgelegd en worden beoordeeld of deze vordering naar haar aard zelfstandig dan wel accessoir is ten opzichte van de hoofdvordering.

34. Indien de reconventionele vordering namelijk accessoir is aan de hoofdvordering, zoals de Commissie stelt, zou zij namelijk, gezien haar aard, hetzelfde lot ondergaan als de hoofdvordering. Op dit geval zou dus het beginsel simul stabunt simul cadent van toepassing

zijn. Indien de reconventionele vordering daarentegen als kenmerk heeft dat zij een zelfstandige vordering is, zouden eventuele omstandigheden waardoor de hoofdvordering tenietgaat geen invloed daarop hebben.

35. Hoewel de term „reconventionele vordering" in meerdere bepalingen van verordening 2017/1001 voorkomt, wordt het daarin gebruikte begrip niet omschreven en wordt voor de betekenis en de strekking die eraan moeten worden toegekend evenmin naar het recht van de lidstaten verwezen. Daarom ben ik van mening, in overeenstemming met de vaste rechtspraak van het Hof, dat het begrip „reconventionele vordering" als bedoeld in met name artikel 128 van verordening 2017/1001 moet worden beschouwd als een autonoom begrip van Unierecht dat op het grondgebied van de Unie uniform moet worden uitgelegd, rekening houdend met de bewoordingen van die bepaling alsmede met de context ervan en met de doelstellingen die worden nagestreefd met de regeling waarvan zij deel uitmaakt.[7]

36. Mijns inziens kan niet worden verwezen naar de in het nationale procesrecht gebruikte kwalificaties, ondanks dat dit recht ingevolge artikel 129, lid 3, van verordening 2017/1001 van toepassing is indien de verordening niet anders bepaalt. Zoals ik hieronder zal uiteenzetten, is de uitleg van de strekking van het begrip „reconventionele vordering" als bedoeld in verordening 2017/1001 van invloed op de afbakening van de respectieve bevoegdheidssferen van het Bureau en van de rechtbanken voor het Uniemerk. In die omstandigheden is het passend dat dit begrip in het kader van die verordening objectief wordt toegepast, los van de nationale wetgevingen.

37. Zoals advocaat-generaal Campos Sánchez Bordona terecht heeft opgemerkt in zijn conclusie in de zaak Raimund, wordt in het algemeen onder „reconventionele vordering" verstaan een vordering die de verweerder instelt in een door de verzoeker tegen hem ingeleide procedure bij dezelfde rechterlijke instantie met het doel een ander voordeel te verkrijgen dan louter de afwijzing van de vordering van de tegenpartij. Algemeen wordt aanvaard dat de doelstellingen van de reconventionele vordering bestaan in de proceseconomie en in het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken.[8]

38. Gelet op een en ander moet worden opgemerkt dat verordening 2017/1001 – die volgens overweging 4 tot doel heeft een merkensysteem van de Unie op te zetten „dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt Uniemerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Unie"[9] – voorziet in een complex systeem voor de beoordeling van de geldigheid van Uniemerken waarin zowel het Bureau als de rechtbanken voor het Uniemerk een rol spelen.[10]

39. Voor de vordering wegens inbreuk op het Uniemerk heeft de wetgever een rechtstreekse procedure opgezet waarin voor de administratieve en contentieuze aspecten een centrale rol is weggelegd voor het Bureau, onder toezicht van de Unierechter. Volgens artikel 63 van verordening 2017/1001 komt de bevoegdheid om kennis te nemen van de vordering tot

7 Zie in die zin de arresten van 20 januari 2022, Landeshauptmann von Wien (Verlies van de status van langdurig ingezetene) (C-432/20, EU:C:2022:39, punt 28); 16 september 2021, The Software Incubator (C-410/19, EU:C:2021:742, punt 30), en 29 januari 2020, Sky e.a. (C-371/18, EU:C:2020:45, punt 74).

8 Zie conclusie van advocaat-generaal Campos Sánchez Bordona (C-425/16, EU:C:2017:479, voetnoot 17). Zie naar analogie ook arrest van 31 mei 2018, Nothartová (C-306/17, EU:C:2018:360, punten 21 en 22); beschikking van 27 mei 2004, Commissie/IAMA Consulting (C-517/03, niet gepubliceerd, EU:C:2004:326, punt 17), en arrest van 16 september 2013, GL2006 Europe/Commissie (T-435/09, EU:T:2013:439, punt 42).

9 De eenheid van het Uniemerk is vastgelegd in artikel 1, lid 2, van verordening 2017/1001, zie punt 5 van deze conclusie.

10 Dit systeem is hetzelfde voor zowel de nietigverklaring als de vervallenverklaring van het merk. Gezien het voorwerp van het hoofdgeding verwijs ik in het vervolg uitsluitend naar de regeling van de (reconventionele en hoofd)vordering tot nietigheid.

nietigverklaring van een Uniemerk namelijk primair toe aan het Bureau. Tegen de beslissingen van het Bureau kan beroep worden ingesteld bij de kamers van beroep die binnen het Bureau zijn opgericht, en tegen de beslissingen van de kamers van beroep kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerecht. [11]

40. Volgens artikel 124, onder d), van verordening 2017/1001 zijn de rechtbanken voor het Uniemerk daarentegen „exclusief" bevoegd indien in de bij hen ingeleide inbreukprocedures een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk wordt ingediend. [12]

41. De toekenning van een dergelijke bevoegdheid aan de rechtbanken voor het Uniemerk – in lijn met de keuze van de Uniewetgever om de behandeling van geschillen op het gebied van inbreuk op Uniemerken toe te wijzen aan gespecialiseerde nationale rechters – heeft twee doelen. Ten eerste wordt de verweerder daarmee de mogelijkheid geboden verweer ten gronde te voeren waarmee ook de geldigheid van het merk kan worden aangevochten, ondanks het feit dat in beginsel het Bureau daarvoor bevoegd is. Ten tweede blijkt daaruit dat een goede rechtsbedeling wordt beoogd, door de partijen de mogelijkheid te bieden om in dezelfde procedure en bij dezelfde rechter een uitspraak te krijgen over hun wederzijdse vorderingen. Die toekenning vindt haar grondslag dan ook in de behoeften – die uit de overwegingen 32 en 33 van verordening 2017/1001 kunnen worden afgeleid – om bescherming van Uniemerken te waarborgen, door tegenstrijdige beslissingen te voorkomen en om de eenheid van het Uniemerk te beschermen.

42. Daarnaast moet erop worden gewezen dat volgens artikel 127, lid 1, van verordening 2017/1001 voor de gedingen bij de rechtbanken voor het Uniemerk de regel van een vermoeden van geldigheid van het Uniemerk geldt, welk vermoeden slechts kan worden weerlegd wanneer de verweerder een reconventionele vordering tot nietigverklaring instelt. [13] Met andere woorden, de ongeldigheid van het Uniemerk kan door de verweerder niet louter als exceptie worden opgeworpen, met als enig doel de vordering van de eiser aan te vechten [14], maar uitsluitend indien de rechtbank voor het Uniemerk tegelijkertijd uitdrukkelijk is verzocht dit merk nietig te verklaren [15].

[11] Zie artikelen 66 tot en met 72. Volgens artikel 63 wordt dezelfde procedure gevolgd indien de vervallenverklaring van het Uniemerk wordt betwist.

[12] Let wel dat om omzeiling te voorkomen van de exclusieve bevoegdheid van het Bureau om kennis te nemen van vorderingen tot nietigverklaring van het Uniemerk die als hoofdvordering zijn ingesteld, in artikel 127, lid 2, van verordening 2017/1001 is bepaald dat de geldigheid van een dergelijk merk niet kan worden aangevochten met een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk. De enige nietigheidsgronden die in het kader van een reconventionele vordering kunnen worden aangevoerd zijn de absolute nietigheidsgronden van artikel 59, lid 1, van verordening 2017/1001 en de relatieve nietigheidsgronden van artikel 60, leden 1 en 2, van die verordening.

[13] Dit vermoeden kan ook worden weerlegd door een reconventionele vordering tot vervallenverklaring, al gaat het in de onderhavige zaak eerder om de vraag of de aan het merk verbonden rechten kunnen worden uitgeoefend dan om de vraag of het merk rechtens geldig is.

[14] De reikwijdte van het verbod om de nietigheid van het merk slechts bij wege van een exceptie aan te vechten is uitgebreid bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21), waarbij artikel 99, lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1) is gewijzigd, welke bepaling de mogelijkheid bood een dergelijke exceptie op te werpen indien nietigheid van het merk werd gevorderd wegens een ouder recht van de verweerder.

[15] In het hoofgeding dat heeft geleid tot het arrest Raimund had de verweerder in de inbreukprocedure een nietigheidsbezwaar aangevoerd en daarnaast – in een andere procedure voor dezelfde rechter, wat volgens het Oostenrijks procesrecht is toegestaan – tevens een reconventionele vordering tot nietigverklaring, waarbij in beide vorderingen werd aangevoerd dat het merk te kwader trouw was geregistreerd. In het arrest heeft het Hof in wezen gepreciseerd dat een rechtbank voor het Uniemerk een vordering wegens inbreuk niet kan afwijzen op basis van een grond voor nietigheid van het Uniemerk zonder eerst de reconventionele vordering tot nietigverklaring die de gedaagde op deze vordering wegens inbreuk heeft ingesteld op basis van diezelfde nietigheidsgrond, te hebben toegewezen (zie punt 35 en punt 1 van het dictum).

43. Zoals opgemerkt door advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona in zijn conclusie in de zaak Raimund [16], strookt deze keuze met de eenheid van het merk, aangezien daarmee een voorkeur wordt uitgedrukt voor een uitspraak over de geldigheid waarvan de rechtsgevolgen voor het gehele grondgebied van de Unie gelden. Beslissingen waarbij een merk na toewijzing van een reconventionele nietig wordt verklaard, hebben immers werking erga omnes, en overeenkomstig artikel 128, lid 6, van verordening 2017/1001 moet het Bureau deze beslissingen in het register vermelden en de nodige maatregelen nemen om zich te voegen naar het dictum. [17]

44. Uit het bovenstaande blijkt zonder meer dat er een verband bestaat tussen de initiële vordering wegens inbreuk en de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk. Deze laatste vordering wordt namelijk „incidenteel" ingesteld in het kader van een geding dat is ingeleid om na te gaan of er sprake is van een inbreuk, en dient – althans gedeeltelijk – als verweer, aangezien, indien die vordering wordt toegewezen, de hoofdvordering zou kunnen worden afgewezen.

45. Dat is evenwel niet het enige doel van de reconventionele vordering: zij kan ertoe leiden dat het industriële-eigendomsrecht komt te vervallen, hetgeen gevolgen erga omnes heeft en dus verder reikt dan de rechterlijke beslissing en de louter defensieve behoeften van de verweerder, die – zoals in casu duidelijk blijkt – er nog steeds belang bij heeft dat zijn vordering wordt toegewezen, ook indien de vordering wegens inbreuk wordt ingetrokken.

46. Gelet op het bovenstaande ben ik, anders dan de Commissie, van mening dat de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk als bedoeld in artikel 128 van verordening 2017/1001 niet een louter accessoir karakter heeft ten opzichte van de hoofdvordering wegens inbreuk, maar een weliswaar niet volledig zelfstandig doch toch ten minste hybride karakter heeft waardoor zij tot op zekere hoogte niet wordt aangetast door omstandigheden die tot het tenietgaan van de vordering wegens inbreuk leiden.

47. De argumenten die de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen heeft aangedragen kunnen deze conclusie mijns inziens niet in twijfel trekken. Ten eerste zijn het feit dat de reconventionele vordering bedoeld in artikel 127, lid 1, van verordening 2017/1001 een incidentele vordering is, die wordt ingesteld in een reeds ingeleide procedure [18], en het feit dat zij uitsluitend door de verweerder kan worden ingediend met betrekking tot een vordering wegens inbreuk, niets anders dan procedurele voorwaarden om deze vordering te kunnen instellen, en kunnen daaruit geen conclusies worden getrokken over de aard daarvan. Ten tweede bieden de bepalingen van de artikelen 127 en 128 van verordening 2017/1001 de verweerder in een procedure wegens inbreuk niet alleen de mogelijkheid om zich ten gronde te verweren en aldus het vermoeden van geldigheid van het Uniemerk te weerleggen, zoals ik hierboven reeds heb uiteengezet, maar maken zij het ook mogelijk om bij wege van een incidentele vordering een uitspraak houdende nietigverklaring van het merk met werking erga omnes te vragen en te verkrijgen die, zodra deze in kracht van gewijsde is gegaan, een titel vormt waarmee de betreffende inschrijving in het register van Uniemerken kan worden doorgehaald. [19]

[16] C-425/16, EU:C:2017:479, punten 62 en 63.

[17] Dezelfde regeling geldt in geval van toewijzing van een reconventionele vordering tot vervallenverklaring.

[18] Dat wil zeggen, wordt ingevoegd in die procedure, zie de omstandigheden van het hoofdgeding in de zaak die heeft geleid tot het arrest Raimund.

[19] Zie artikel 128, lid 6, van verordening 2017/1001.

48. Anders dan niet alleen de Commissie maar ook de verwijzende rechter suggereert, ben ik tot slot van mening dat aan het arrest Raimund geen argumenten kunnen worden ontleend die pleiten voor een uitlegging volgens welke ook de reconventionele vordering vervalt wanneer de procedure in het kader waarvan zij is ingesteld, door bepaalde gebeurtenissen is komen te vervallen. In dit arrest is immers louter bevestigd dat de toewijzing van de reconventionele vordering tot nietigverklaring prejudicieel is ten opzichte van de afwijzing van de vordering wegens inbreuk, indien dezelfde nietigheidsgronden eveneens louter als exceptie zijn opgeworpen. Dit arrest zegt evenwel niets over de gevolgen van een intrekking van een vordering wegens inbreuk voor het verloop van de procedure in het kader waarvan de reconventionele vordering is ingediend.

49. De slotsom waartoe ik in punt 46 van deze conclusie ben gekomen met betrekking tot de aard van de in artikel 128 van verordening 2017/1001 bedoelde reconventionele vordering, strookt met de uitlegging die het Hof aan deze procesrechtelijke rechtsfiguur geeft in het kader van het stelsel dat tot stand is gebracht door het Executieverdrag [20], dat eerst was uitgemond in verordening (EG) nr. 44/2001 [21], en vervolgens in verordening nr. 1215/2012, die thans van kracht is.

50. In dit verband moet worden opgemerkt dat in de verschillende regelingen inzake het gemeenschaps- en het Uniemerk die elkaar in de loop der tijd hebben opgevolgd, steeds uitdrukkelijk is verwezen naar de aangehaalde regeling betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, waarbij telkens is vastgesteld dat zij van toepassing zijn in het kader van de bij die verordeningen ingevoerde regelgevingsstelsels. Zo verwezen verordening nr. 40/1994 inzake het gemeenschapsmerk en verordening nr. 207/2009 – de voorgangers van verordening 2017/1001 – naar respectievelijk het Executieverdrag en verordening nr. 44/2001, waarbij zij de toepassing daarvan uitbreidden tot de regeling inzake Uniemerken, met het oog op de verdeling van de bevoegdheid met betrekking tot rechtsvorderingen betreffende Uniemerken tussen de verschillende lidstaten. [22] Thans bepaalt artikel 122 van verordening 2017/1001 dat die verordening van toepassing is „op de procedures betreffende Uniemerken en aanvragen voor Uniemerken, alsmede op de procedures betreffende gelijktijdige en opeenvolgende vorderingen die worden ingesteld op grond van Uniemerken en nationale merken”, tenzij deze verordening anders bepaalt, waarbij in lid 2 uitdrukkelijk wordt verwezen naar de meest recente regeling op dit gebied, te weten die van verordening nr. 1215/2012.

51. Op grond van het voorgaande ben ik dan ook van mening dat het begrip „reconventionele vordering” moet worden uitgelegd in overeenstemming met de genoemde regelingen inzake de rechterlijke bevoegdheid en met de rechtspraak waarin deze regelingen aan de orde zijn gekomen. [23]

[20] Verdrag van Brussel van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 1975, L 204, blz. 28; hierna: „Executieverdrag”).

[21] Verordening van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1).

[22] Zie met name: i) de overwegingen van verordening nr. 40/1994, waarin staat te lezen dat „de voorschriften van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van toepassing zijn op alle rechtsvorderingen betreffende gemeenschapsmerken […]”; ii) artikel 94 van verordening nr. 207/2009, waarin regels zijn vastgesteld voor de toepassing van verordening nr. 44/2001 op procedures inzake Uniemerken.

[23] Voorts wordt erop gewezen dat de begrippen die worden gebruikt in artikel 6, lid 3, van het Executieverdrag, in artikel 6, lid 3, van verordening nr. 44/2001 en thans in artikel 8, lid 3, van verordening nr. 1215/2012 exact overeenkomen met die in verordening 2017/1001 (bijvoorbeeld „Widerklage” in het Duits, „counterclaim” in het Engels, „demande reconventionnelle” in het Frans, „domanda riconvenzionale” in het Italiaans).

52. In het licht van het voorgaande merk ik op dat reeds sinds het arrest van 13 juli 1995, Danværn Production [24], waarin het Hof moest vaststellen of een verzoek om compensatie van de verweerder diende te worden aangemerkt als een „reconventionele vordering" in de zin van artikel 6, punt 3, van het Executieverdrag [25], is gebleken dat er een duidelijk verschil bestaat tussen een reconventionele vordering, die betrekking heeft op een vordering die losstaat van de vordering van de verzoeker en ertoe strekt een veroordeling van de verzoeker te verkrijgen, en een eenvoudige exceptie, die een eenvoudig verweermiddel is dat geen zelfstandige waarde heeft ten opzichte van de hoofdvordering, en er uitsluitend op gericht is de hoofdvordering te blokkeren [26]. Dit onderwerp is ook uitgebreid onderzocht door advocaat-generaal Léger in de zaak die heeft geleid tot het genoemde arrest. In zijn conclusie wijst hij er met name op dat de reconventionele vordering „een nieuwe rechtsvordering [is] die in de loop van een geding wordt ingesteld door de verweerder, die op zijn beurt verzoeker wordt, […] strekkende tot verkrijging van een zelfstandige veroordeling die niet beperkt is tot een afwijzing van het door de oorspronkelijke verzoeker gevorderde", en dat haar verloop en lot „onafhankelijk [zijn] van de hoofdvordering" zodat „de afstand van de eiser in hoofdvordering […] geen einde [maakt] aan de tegenvordering". [27]

53. Meer recent heeft het Hof de reconventionele vordering behandeld in het arrest van 12 oktober 2016, Kostanjevec [28], dat onder meer betrekking had op de uitlegging van artikel 6, lid 3, van verordening nr. 44/2001. In dat arrest heeft het Hof geoordeeld dat de tegenvordering „in wezen betrekking heeft op een afzonderlijke eis, strekkende tot veroordeling van de verzoeker, en in voorkomend geval betreffende een hoger bedrag dan waarop de verzoeker aanspraak maakt, en die kan worden doorgezet ook al is de vordering van de verzoeker afgewezen". [29]

54. Kortom, de hierboven vermelde rechtspraak bevestigt dus de stelling dat de reconventionele vordering een rechtsmiddel is dat toekomt aan de verweerder, die de tegen hem ingestelde vordering van de eiser aangrijpt om in dezelfde procedure het thema decidendum uit te breiden, en daarbij incidenteel een autonome vordering instelt die verder gaat dan alleen het verzoek tot afwijzing van de vordering van de eiser en die kan worden doorgezet ongeacht de omstandigheden waardoor die vordering teniet gaat.

[24] C-341/93, EU:C:1995:239.

[25] Op grond van het genoemde artikel 6, lid 3, kan de verweerder een tegenvordering instellen tegen de verzoeker voor het gerecht waar de hoofdvordering aanhangig is, en wel ongeacht op welke grondslag de bevoegdheid van dat gerecht berust, teneinde een versnippering over verschillende fora tegen te gaan, mits er een contractuele of feitelijke band met de oorspronkelijke vordering bestaat [zie over dit punt de conclusie van advocaat-generaal Léger in de zaak Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, punt 7)].

[26] Zie arrest van 13 juli 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239, punt 12); in het bijzonder heeft het Hof opgemerkt: „De nationale rechtsstelsels van de verdragsluitende staten maken in het algemeen onderscheid tussen twee situaties. In het ene geval beroept de verweerder zich bij wijze van verweer op een schuldvordering die hij op de verzoeker zou hebben en waardoor diens vordering geheel of gedeeltelijk zou tenietgaan. In het andere geval doet de verweerder in hetzelfde geding een afzonderlijke eis, strekkende tot veroordeling van de verzoeker tot betaling van een schuld jegens hem. In dit laatste geval kan de afzonderlijke eis een hoger bedrag betreffen dan waarop de verzoeker aanspraak maakt en kan worden doorgezet, ook al is de vordering van verzoeker afgewezen." In punt 17 van het genoemde arrest wordt er tevens op gewezen dat er verschillende termen worden gebruikt om elk van deze twee situaties aan te duiden. In het bijzonder, specifiek met betrekking tot de reconventionele vordering en de exceptie van compensatie, onderscheidt het Franse recht tussen „demande reconventionnelle" en „moyens de défense au fond", het Engelse recht tussen „counter-claim" en „set-off as a defence", het Duitse recht tussen „Widerklage" en „Prozeßaufrechnung", en het Italiaanse recht tussen „domanda riconvenzionale" en „eccezione di compensazione".

[27] Conclusie van advocaat-generaal Léger in de zaak Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, punten 25 en 26).

[28] C-185/15, EU:C:2016:763.

[29] Arrest van 12 oktober 2016, Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763, punt 32). Deze verklaring is in overeenstemming met de conclusie van advocaat-generaal Kokott in deze zaak (C-185/15, EU:C:2016:397, punten 39-41), waarin staat te lezen: „De tegenvordering moet derhalve een van de vordering van de verzoeker te onderscheiden vordering inhouden en strekken tot verkrijging van een zelfstandige veroordeling. […] Een dergelijke vordering vormt niet slechts een verweer tegen de vordering […] van de wederpartij."

B. Toepassing van het perpetuatio-foribeginsel

55. Nu aldus is aangetoond dat de reconventionele vordering niet louter accessoir is, betekent dit niet dat de vraag van de verwijzende rechter is beantwoord. Zo moet in dit stadium worden nagegaan of na de intrekking van de vordering wegens inbreuk de bevoegdheid om kennis te nemen van de reconventionele vordering moet worden bepaald op grond van de in artikel 63 van verordening 2017/1001 vastgelegde regeling die geldt voor de vordering tot nietigverklaring, die als hoofdvordering is ingediend, met als gevolg dat het Bureau bevoegd is, dan wel of op basis van andere beginselen de aangezochte rechtbank voor het Uniemerk bevoegd blijft.

56. Dat de bevoegdheid aan het Bureau moet worden toegekend kan volgens de verwijzende rechter en de Commissie worden afgeleid uit het uitzonderlijke karakter van de bevoegdheid van de rechtbank voor het Uniemerk, dat weer voortvloeit uit het feit dat deze rechtbanken, als nationale rechters, slechts bij wijze van uitzondering handelingen van de Unie – wat de inschrijving van een Uniemerk is – nietig kunnen verklaren.

57. Voorts stelt het Oberlandesgericht München ter staving van zijn argumenten dat in verordening 2017/1001 is erkend dat de geldigheidstoetsing door het Bureau de voorkeur verdient. Deze voorkeur kan volgens deze rechter met name worden afgeleid uit artikel 128, lid 7, van die verordening, waarin is bepaald dat de rechtbank voor het Uniemerk, op verzoek van de merkhouder, de beslissing over de vordering tot nietigverklaring aan het Bureau kan overlaten.

58. Deze twee argumenten acht ik niet doorslaggevend.

59. Om te beginnen ben ik van mening dat de verdeling van de bevoegdheid op het gebied van de geldigheid van de Uniemerken tussen het Bureau en de rechtbanken voor het Uniemerk niet wijst op een verhouding van regel-uitzondering tussen de bevoegdheid van het Bureau en die van de rechtbanken voor het Uniemerk, maar op een complementaire verhouding, die functioneel is voor de verwezenlijking van het doel van de regeling, dat, zoals reeds opgemerkt, erin bestaat de bescherming van deze merken te waarborgen, tegenstrijdige beslissingen van de rechterlijke instanties en het Bureau te voorkomen, en de eenheid van het Uniemerk te handhaven.

60. Zoals advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona heeft benadrukt in zijn conclusie in de zaak die heeft geleid tot het arrest Raimund, is de nietigverklaring van een Uniemerk – anders dan de procedure van inschrijving van Uniemerken, die „behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het EUIPO, dat hierbij niet gebonden is aan enige beslissing van een nationale rechtbank" – immers „een gedeelde bevoegdheid" van de rechtbanken voor het Uniemerk en het Bureau.[30]

61. Maar zelfs indien dit zou worden aangenomen, lijkt mij dat het uitzonderlijke karakter van de bevoegdheid van de rechtbank voor het Uniemerk ten aanzien van de reconventionele vordering tot nietigverklaring niet van invloed kan zijn op de oplossing van de gestelde vraag. Het lijdt immers geen twijfel dat op het tijdstip waarop de reconventionele vordering werd ingesteld, een situatie ontstond waarin de rechtbank voor het Uniemerk bevoegd was. Hieraan voeg ik vanuit

[30] Zie conclusie van advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona in de zaak Raimund (C-425/16, EU:C:2017:479, punt 83). Zie naar analogie ook, met betrekking tot het vergelijkbare geval van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1), arrest van 16 februari 2012, Celaya Emparanza y Galdos International (C-488/10, EU:C:2012:88, punt 48), waarin erop wordt gewezen dat „[w]at de vorderingen tot nietigverklaring van ingeschreven gemeenschapsmodellen betreft, […] in de verordening ervoor [is] gekozen de behandeling ervan te centraliseren bij het BHIM, hoewel dit principe wordt gematigd door de mogelijkheid voor de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel om kennis te nemen van reconventionele vorderingen tot nietigverklaring van een ingeschreven gemeenschapsmodel die zijn ingediend in het kader van een vordering wegens inbreuk of dreigende inbreuk".

„dynamisch” oogpunt toe dat het reconventionele karakter van de vordering, waarop ik hierboven uitvoerig ben ingegaan, oorspronkelijk is, ontologisch verband houdt met de omstandigheden die bestonden op het moment waarop zij werd ingesteld, en losstaat van latere ontwikkelingen in de procedure. Met andere woorden, de intrekking van de vordering die oorspronkelijk de hoofdvordering was waarmee het geding werd ingeleid, heeft niet tot gevolg dat de reconventionele vordering de hoofdvordering wordt.

62. Zelfs indien zou worden aangenomen dat de bevoegdheid van de rechtbanken voor het Uniemerk een uitzonderlijke bevoegdheid is, ben ik daarom van mening dat een situatie als die van het hoofdgeding, die wordt gekenmerkt door het feit dat de hoofdvordering is ingetrokken, hoe dan ook onder die bevoegdheid valt. Het gaat niet om een analoge toepassing van de bevoegdheid van nationale rechterlijke instanties, wat gezien het uitzonderlijke karakter van die bevoegdheid verboden is, maar om een gewone toepassing daarvan op een uitdrukkelijk in de regeling genoemde situatie.

63. Wat artikel 128, lid 7, van verordening 2017/1001 betreft, kan niet worden ontkend dat de Uniewetgever er belang aan heeft gehecht dat een gecentraliseerde beoordeling van de geldigheid van het merk en de omstandigheden die tot het tenietgaan van het betrokken recht hebben geleid, bij het Bureau plaatsvindt. Ik wijs er overigens op dat artikel 132, lid 2, van die verordening dezelfde invalshoek heeft, volgens welke bepaling ook wanneer de rechtbank voor het Uniemerk de eerst aangezochte instantie is, de procedure voor deze rechtbank op verzoek van een partij kan worden geschorst tot het Bureau, waarbij op een later tijdstip een procedure met betrekking tot hetzelfde voorwerp is ingeleid, een beslissing zal hebben genomen.

64. In plaats van de stelling te ondersteunen dat de bevoegdheid van de rechtbank voor het Uniemerk komt te vervallen als gevolg van de intrekking van de vordering wegens inbreuk, pleiten deze bepalingen echter veeleer voor de afwijzing ervan. Zoals uit de bewoordingen daarvan blijkt, verlenen zij de rechtbank voor het Uniemerk een discretionaire bevoegdheid (het gebruik van het woord „kan” laat hierover geen twijfel bestaan): wanneer de merkhouder verzoekt om de vraag over de geldigheid aan het Bureau voor te leggen, kan die rechtbank niettemin beslissen om, nadat de andere partijen zijn gehoord, zelf uitspraak te doen over de reconventionele vordering.

65. Het zou dus in strijd zijn met het stelsel van de verordening – die de rechtbank uitdrukkelijk een discretionaire bevoegdheid toekent ten aanzien van het verzoek van de merkhouder om de vraag over de geldigheid aan het Bureau te voor te leggen – om te aanvaarden dat de merkhouder, door de vordering wegens inbreuk in te trekken, hoe dan ook kan bewerkstelligen dat de rechtbank haar bevoegdheid verliest, los van elke eigen beoordeling door die rechtbank.

66. Kortom, mijns inziens treffen de door de verwijzende rechter aangevoerde argumenten geen doel. Volgens mij moet dit vraagstuk juist worden opgelost op grond van het algemene beginsel van perpetuatio fori. Dat kan, let wel, op grond van het Unierecht, zonder dat overeenkomstig de verwijzing in artikel 129, lid 3, van verordening 2017/1001 hoeft te worden teruggegrepen op bepalingen van nationaal procesrecht waarin dat beginsel is vastgelegd. [31]

67. Volgens het zogenoemde „perpetuatio-foribeginsel” blijft, wanneer een zaak bij een bevoegde rechter is aangebracht, deze rechter in de regel bevoegd, zelfs als het aanknopingscriterium uit hoofde waarvan diens bevoegdheid is vastgesteld, in de loop van de gerechtelijke procedure

[31] Zoals gezegd is in Duitsland de heersende opvatting dat § 261, lid 3, punt 2, ZPO van toepassing is, volgens welke bepaling de bevoegdheid van een aangezochte rechterlijke instantie niet wordt aangetast door een wijziging in de omstandigheden waarop die bevoegdheid was gebaseerd.

verandert.[32] Dit beginsel beoogt de schade te voorkomen die de procespartijen zouden lijden indien de bevoegdheid van de rechter bij wie de zaak is ingeleid wegens de latere verandering, tijdens de procedure, van voor de bevoegdheid bepalende omstandigheden, komt te vervallen.

68. Het lijdt geen twijfel dat het Unierecht een dergelijk recht kent. In dit verband moet worden verwezen naar het arrest van 11 oktober 2007, Freeport[33], waarin voor de vaststelling van de rechterlijke bevoegdheid op grond van artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 het tijdstip waarop de vordering is ingesteld uitdrukkelijk als referentiepunt is genomen om te beoordelen of er samenhang bestaat tussen de vorderingen.

69. Zie daarnaast de conclusie van advocaat-generaal Jääskinen van 11 december 2014 in de zaak CDC Hydrogen Peroxide[34] en het arrest van het Hof van 21 mei 2015 in diezelfde zaak, waarin eveneens verordening nr. 44/2001 aan de orde was. In dat arrest werd overeenkomstig het perpetuatio-foribeginsel vastgesteld dat de bevoegdheid van de aangezochte rechter, die was bepaald op basis van de woonplaats van slechts een van de verweerders in het geding, niet tevens komt te vervallen in geval van afstand van de vordering die was ingesteld tegen de verweerder die de rechtvaardiging vormde voor de vaststelling van de bevoegdheid.[35]

70. Het perpetuatio-foribeginsel lag ook ten grondslag aan het arrest van 17 januari 2006, Staubitz-Schreiber[36], waarin het Hof verordening (EG) nr. 1346/2000[37] aldus heeft uitgelegd dat de rechter van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is op het moment waarop deze laatste het verzoek om opening van de insolventieprocedure indient, ook bevoegd blijft om deze procedure te openen wanneer de schuldenaar het centrum van zijn voornaamste belangen naar het grondgebied van een andere lidstaat verplaatst na de indiening van het verzoek, maar vóór de opening van deze procedure.

71. Het perpetuatio-foribeginsel wordt tevens aangehaald door advocaat-generaal Szpunar in zijn standpuntbepaling van 24 september 2014 in de zaak Carl Gendreau[38], in zijn conclusie van 27 maart 2019 in de zaak A[39] en in zijn conclusie van 30 april 2020 in de zaak Novo Banco[40].

72. Voorts wordt dit beginsel genoemd in de Praktijkgids voor de toepassing van de verordening Brussel II bis[41], en is het erkend door het Institut de droit international tijdens de sessie van Dijon in 1981[42]. Overigens is het perpetuatio-foribeginsel opgenomen in een groot aantal rechtsstelsels. Dit beginsel is bekend in onder andere het Duitse, het Italiaanse, het Franse en het Spaanse recht.

32 Zie conclusie van advocaat-generaal Szpunar in de zaak A (C-716/17, EU:C:2019:262, punt 74).

33 C-98/06, EU:C:2007:595, punt 54.

34 C-352/13, EU:C:2014:2443, punten 76-83.

35 Arrest van 21 mei 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, punt 28), waarin het Hof het perpetuatio-foribeginsel weliswaar niet uitdrukkelijk heeft genoemd, maar in feite wel heeft toegepast.

36 C-1/04, EU:C:2006:39. Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in dezelfde zaak (C-1/04, EU:C:2005:500).

37 Verordening van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures (PB 2000, L 160, blz. 1).

38 C-376/14 PPU, EU:C:2014:2275, voetnoot 37.

39 C-716/17, EU:C:2019:262, punt 74.

40 C-253/19, EU:C:2020:328, punt 23.

41 Praktijkgids voor de toepassing van de verordening Brussel II bis, gepubliceerd op 20 juni 2016 door de Europese Commissie, te vinden op https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed

42 In dit document, dat beschikbaar is in het Frans (https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1981_dijon_01_fr.pdf), met de titel „Le problème intertemporel en droit international privé", staat te lezen: „Les changements intervenant en cours de procédure dans les faits qui constituent le fondement de la compétence juridictionnelle ne privent pas la juridiction de sa compétence et n'affectent normalement pas la reconnaissance ou l'exécution de ses décisions dans d'autres États." (Wijzigingen die zich tijdens de procedure voordoen met betrekking tot de feiten waarop de bevoegdheid is gebaseerd, nemen de bevoegdheid van de rechter niet weg en hebben normaliter geen gevolgen voor de erkenning of de tenuitvoerlegging van zijn beslissingen in andere staten.)

73. Tot slot moet worden opgemerkt dat dit beginsel feitelijk ook is toegepast bij de verdeling van de bevoegdheden tussen het Hof en het Gerecht. In de zaak die heeft geleid tot de beschikking IAMA Consulting had het Gerecht, dat was aangezocht naar aanleiding van een arbitragebeding in een door de Gemeenschap gesloten overeenkomst, een door de Commissie ingestelde reconventionele vordering naar het Hof van Justitie verwezen, na de door de verzoekende vennootschap ingediende vorderingen niet-ontvankelijk te hebben verklaard.[43] Volgens het Gerecht was het Hof bevoegd om van die vordering kennis te nemen krachtens artikel 225, lid 1, EG juncto artikel 51 van het destijds geldende Statuut van het Hof van Justitie, op grond waarvan door de instellingen van de Gemeenschap ingestelde beroepen onder de bevoegdheid van het Hof vielen. Het Hof heeft ten eerste eraan herinnerd dat het communautaire rechterlijke stelsel een nauwkeurige afbakening impliceert van de respectieve bevoegdheden van het Hof en het Gerecht – waarbij destijds werd uitgegaan van de hoedanigheid van de verzoeker – zodat de bevoegdheid van een van die rechterlijke instanties om uitspraak te doen over een beroep noodzakelijkerwijs de bevoegdheid van de andere uitsloot.[44] Vervolgens heeft het Hof gepreciseerd dat „[d]e bevoegdheid om uitspraak te doen op een hoofdvordering […] in het communautaire stelsel van rechtsmiddelen bovendien de bevoegdheid [inhoudt] om uitspraak te doen op in de loop van diezelfde procedure ingestelde reconventionele vorderingen die gebaseerd zijn op dezelfde handelingen of feiten als die welke in het verzoekschrift aan de orde worden gesteld", en dat die bevoegdheid in het bijzonder is gebaseerd op het belang van de proceseconomie.[45] Tot slot heeft het Hof opgemerkt dat het feit dat het beroep is verworpen en de reconventionele vordering dus niet langer een incidenteel karakter heeft, niets afdoet aan de bevoegdheid van het Gerecht om de zaak te beslechten.[46]

74. Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat het perpetuatio-foribeginsel ook in de onderhavige zaak moet worden toegepast. In dit verband acht ik de verwijzing relevant die in artikel 122 van verordening 2017/1001 is gemaakt naar de regels betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van vonnissen, ten aanzien waarvan volgens de hierboven genoemde rechtspraak het perpetuatio-foribeginsel van toepassing is. Indien de toepasselijkheid van dit beginsel met het oog op de verdeling, tussen de verschillende lidstaten, van de bevoegdheid voor rechtsvorderingen betreffende Uniemerken niet ter discussie kan worden gesteld, zie ik namelijk niet in waarom in de onderhavige zaak, waarin in feite nog steeds de regels voor de toekenning van een rechterlijke of quasirechterlijke bevoegdheid aan de orde zijn, een andere conclusie zou moeten worden getrokken.

75. Door de bevoegdheid te koppelen aan het tijdstip van indiening van de reconventionele vordering, waarborgt het perpetuatio-foribeginsel overigens de rechtszekerheid en voorkomt het de – mijns inziens aanzienlijke – nadelige gevolgen voor de proceseconomie en de rechten van verweer van de verweerder, die zouden kunnen ontstaan indien belang werd toegekend aan de intrekking van de hoofdvordering.

[43] Zie beschikking van 25 november 2003, IAMA Consulting/Commissie (T-85/01, EU:T:2003:309).

[44] Zie beschikking van 27 mei 2004, Commissie/IAMA Consulting (C-517/03, niet gepubliceerd, EU:C:2004:326, punt 15).

[45] Zie beschikking van 27 mei 2004, Commissie/IAMA Consulting (C-517/03, niet gepubliceerd, EU:C:2004:326, punt 17 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

[46] Zie beschikking van 27 mei 2004, Commissie/IAMA Consulting (C-517/03, niet gepubliceerd, EU:C:2004:326, punt 20). In dezelfde zin is geoordeeld in het arrest van 16 september 2013, GL2006 Europe/Commissie (T-435/09, EU:T:2013:439, punten 45-47), dat is gewezen in een zaak ten aanzien waarvan het Gerecht bevoegd was op grond van een arbitragebeding als bedoeld in artikel 272 VWEU. In die zaak heeft het Gerecht geoordeeld – na erop te hebben gewezen dat de door de Commissie ingestelde reconventionele vordering losstaat van het oorspronkelijke beroep van de onderneming – dat het meende uitspraak te moeten doen op die vordering ondanks het feit dat het had verklaard dat niet meer hoefde te worden beslist op het oorspronkelijke beroep van de verzoekster, dat zonder voorwerp was geraakt omdat zij niet langer werd vertegenwoordigd door een advocaat. Zie ook arrest van 9 juli 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissie, T-552/11, niet gepubliceerd, EU:T:2013:349, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak), waarvan het Hof de oplossing niet ter discussie heeft gesteld in zijn uitspraak op de hogere voorziening (zie arrest van 9 september 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissie, C-506/13 P, EU:C:2015:562).

76. Denk bijvoorbeeld maar aan het geval waarin de eiser na afloop van een geding dat wordt gekenmerkt door een ingewikkelde en dure instructiefase, of zelfs in de fase van hoger beroep, de vordering wegens inbreuk intrekt omdat hij zich realiseert dat deze waarschijnlijk zal worden afgewezen. Indien de rechter vervolgens onbevoegd zou worden ten aanzien van de reconventionele vordering, zou de verweerder gedwongen worden weer een nieuwe procedure in te leiden bij het Bureau.

77. Mijns inziens staat niet ter discussie dat, door de in de procedure in eerste aanleg verrichte activiteiten en bestede tijd teniet te doen, het beginsel van proceseconomie – dat niet alleen de gerechtelijke activiteit maar ook de administratieve activiteit van het Bureau zou moeten kenmerken – wordt ondermijnd, aangezien tweemaal dezelfde activiteiten worden verricht die tot vergelijkbare resultaten leiden op grond van verordening 2017/1001. Daarnaast wordt de verweerder gedwongen extra kosten te maken om de procedure voor het Bureau in te leiden. Er zij op gewezen dat deze negatieve gevolgen automatisch zouden voortvloeien uit een beslissing – die om de hoofdvordering in te trekken – van degene die zich tegen de reconventionele vordering van de verweerder verzet.

78. Deze uitlegging staat niet op gespannen voet met het specifieke doel van de in verordening 2017/1001 vervatte regeling.

79. Zoals gezegd, blijkt duidelijk uit overweging 32 van verordening 2017/1001 dat aan de onderzochte regeling het wezenlijke belang ten grondslag ligt dat „de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op Uniemerken rechtsgevolgen voor de gehele Unie hebben, zijnde het enige middel om tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties en het Bureau en aantastingen van het eenheidskarakter van het Uniemerk te voorkomen”.

80. De doelstellingen die ten grondslag liggen aan de onderzochte regeling en aan de bevoegdheid van de rechtbank voor het Uniemerk om kennis te nemen van reconventionele vorderingen tot nietigverklaring, worden niet aangetast door omstandigheden waardoor hoofdvordering wegens inbreuk vervalt. Deze omstandigheden geven immers geen aanleiding tot meerdere procedures, aangezien het geding door één enkele instantie wordt behandeld, en doen evenmin afbreuk aan de werking erga omnes van de beslissing van de nationale rechter over de geldigheid van het merk. Aldus wordt zowel het vereiste van proceseconomie als het vereiste van de eenheid van het merk in de gehele Unie geëerbiedigd. Bovendien is er geen risico van tegenstrijdige beslissingen, aangezien slechts één instantie met de behandeling van de zaak is belast.

81. Concluderend ben ik om al deze redenen van mening dat de rechtbank voor het Uniemerk nog bevoegd is om uitspraak te doen over een reconventionele vordering in de zin van artikel 128 van verordening 2017/1001, strekkende tot nietigverklaring van een Uniemerk, nadat de hoofdvordering wegens inbreuk effectief is ingetrokken.

VI. Conclusie

82. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vraag van het Oberlandesgericht München als volgt te beantwoorden:

„Artikel 124, onder d), en artikel 128 van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk moeten aldus worden uitgelegd dat de rechtbank voor het Uniemerk nog bevoegd is om uitspraak te doen over een reconventionele

vordering in de zin van artikel 128 van verordening 2017/1001, strekkende tot nietigverklaring van een Uniemerk, nadat de hoofdvordering wegens inbreuk in de zin van artikel 124, onder a), van deze verordening met betrekking tot dat Uniemerk effectief is ingetrokken.”